

POSTANOWIENIE

Dnia 30 czerwca 2020 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział

Sąd Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych

w składzie następującym:

Przewodniczący sędzia SO Beata Piwowarska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 30 czerwca 2020 r. w Warszawie

sprawy z wniosku **O. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Pustynia**

z udziałem **M.B.**

o udzielenie zabezpieczenia

postanawia:

I. udzielić O. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Pustynia zabezpieczenia roszczeń:

1. o nakazanie M. B. zaniechania naruszeń prawa ochronnego na słowny znak towarowy „MATRIX” zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP pod numerem prawa ochronnego 176648, polegających na oferowaniu, reklamowaniu, promowaniu i wprowadzaniu do obrotu suplementów diety w opakowaniach, na których występuje oznaczenie słowne „CREA MATRIX”,

poprzez:

a. nakazanie obowiązanemu - na czas trwania procesu - zaniechania oferowania, reklamowania, promowania i wprowadzania do obrotu suplementów diety w opakowaniach, na których występuje oznaczenie słowne „CREA MATRIX”,

b. zajęcie - na czas trwania procesu - należących do obowiązanego opakowań suplementów diety, na których występuje oznaczenie słowne „CREA MATRIX”, a także wszelkich związanych z tymi suplementami diety materiałów informacyjnych i reklamowych znajdujących się w miejscu prowadzenia przez obowiązanego działalności gospodarczej oraz we wszystkich innych miejscach ujawnionych przez komornika w związku z wykonywaniem zabezpieczenia;

2. o nakazanie obowiązanemu zaniechania naruszeń prawa ochronnego na słowny znak towarowy „MATRIX” zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP pod numerem prawa ochronnego 326407, polegających na oferowaniu, reklamowaniu, promowaniu i wprowadzaniu do obrotu suplementów diety w opakowaniach, na których występuje oznaczenie słowne „CREA MATRIX”, poprzez:

a. nakazanie obowiązanemu - na czas trwania procesu - zaniechania oferowania, reklamowania, promowania i wprowadzania do obrotu suplementów diety w opakowaniach, na których występuje oznaczenie słowne „CREA MATRIX”,

b. zajęcie - na czas trwania procesu - należących do obowiązanego opakowań suplementów diety,

na których występuje oznaczenie słowne „CREA MATRIX”, a także wszelkich związanych z tymi suplementami diety materiałów informacyjnych i reklamowych znajdujących się w miejscu prowadzenia przez obowiązanego działalności gospodarczej oraz we wszystkich innych miejscach ujawnionych przez komornika w związku z wykonywaniem zabezpieczenia,

3. o nakazanie M.B. zaniechania popełniania czynów nieuczciwej konkurencji polegających na oferowaniu, reklamowaniu, promowaniu i wprowadzaniu do obrotu suplementów diety w opakowaniach, na których występuje oznaczenie słowne „CREA MATRIX”,

poprzez:

a. nakazanie obowiązanemu - na czas trwania procesu - zaniechania oferowania, reklamowania, promowania i wprowadzania do obrotu suplementów diety w opakowaniach, na których występuje oznaczenie słowne „CREA MATRIX”,

b. zajęcie - na czas trwania procesu - należących do Obowiązanego opakowań suplementów diety, na których występuje oznaczenie słowne „CREA MATRIX”, a także wszelkich związanych z tymi suplementami diety materiałów informacyjnych i reklamowych znajdujących się w miejscu prowadzenia przez Obowiązanego działalności gospodarczej oraz we wszystkich innych miejscach ujawnionych przez komornika w związku z wykonywaniem zabezpieczenia;

II. oddalić wniosek w pozostałej części;

III. wyznaczyć O. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Pustynia dwutygodniowy termin dla wystąpienia względem M.B. z pozwem obejmującym roszczenia określone w pkt I.

UZASADNIENIE

14 czerwca 2020 r. O. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Pustynia wniosła o udzielenie zabezpieczenia roszczeń o:

1. nakazanie M. B. zaniechania naruszeń prawa ochronnego na słowny znak towarowy „MATRIX”, zarejestrowany na rzecz uprawnionej w Urzędzie Patentowym RP pod numerem prawa ochronnego 176648, polegających na oferowaniu, reklamowaniu, promowaniu i wprowadzaniu do obrotu suplementów diety w opakowaniach, na których występuje oznaczenie słowne „CREA MATRIX”, poprzez:

a. nakazanie obowiązanemu - na czas trwania procesu - zaniechania oferowania, reklamowania, promowania i wprowadzania do obrotu suplementów diety w opakowaniach, na których występuje oznaczenie słowne „CREA MATRIX”,

b. zajęcie - na czas trwania procesu - należących do obowiązanego opakowań suplementów diety, na których występuje oznaczenie słowne „CREA MATRIX”, a także wszelkich związanych z tymi suplementami diety materiałów informacyjnych i reklamowych znajdujących się w miejscu prowadzenia przez obowiązanego działalności gospodarczej oraz we wszystkich innych miejscach ujawnionych przez komornika w związku z wykonywaniem zabezpieczenia;

2. nakazanie obowiązanemu zaniechania naruszeń prawa ochronnego na słowny znak towarowy „MATRIX”, zarejestrowany na rzecz uprawnionej w Urzędzie Patentowym RP pod numerem prawa ochronnego 326407, polegających na oferowaniu, reklamowaniu, promowaniu i wprowadzaniu do obrotu suplementów diety w opakowaniach, na których występuje oznaczenie słowne „CREA MATRIX”, poprzez:

a. nakazanie obowiązanemu - na czas trwania procesu - zaniechania oferowania, reklamowania, promowania i wprowadzania do obrotu suplementów diety w opakowaniach, na których występuje oznaczenie słowne „CREA MATRIX”,

b. zajęcie - na czas trwania procesu - należących do obowiązanego opakowań suplementów diety, na których występuje oznaczenie słowne „CREA MATRIX”, a także wszelkich związanych z tymi suplementami diety materiałów informacyjnych i reklamowych znajdujących się w miejscu prowadzenia przez obowiązanego działalności gospodarczej oraz we wszystkich innych miejscach ujawnionych przez komornika w związku z wykonywaniem zabezpieczenia;

3. nakazanie zaniechania popełniania czynów nieuczciwej konkurencji polegających na oferowaniu, reklamowaniu, promowaniu i wprowadzaniu do obrotu suplementów diety w opakowaniach, na których występuje oznaczenie słowne „CREA MATRIX”, poprzez:

a. nakazanie obowiązanemu - na czas trwania procesu - zaniechania oferowania, reklamowania, promowania i wprowadzania do obrotu suplementów diety w opakowaniach, na których występuje oznaczenie słowne „CREA MATRIX”,

b. zajęcie - na czas trwania procesu - należących do obowiązanych opakowań suplementów diety, na których występuje oznaczenie słowne „CREA MATRIX”, a także wszelkich związanych z tymi suplementami diety materiałów informacyjnych i reklamowych znajdujących się w miejscu prowadzenia przez obowiązane działalności gospodarczej oraz we wszystkich innych miejscach ujawnionych przez komornika w związku z wykonywaniem zabezpieczenia.

Wniosła ponadto o zagrożenie obowiązkanemu w trybie przepisu art. 756² w zw. z art. 1051¹ § k.p.c., nakazaniem zapłaty na rzecz uprawnionej kwoty 20.000 zł za każdy dzień naruszenia obowiązku zaniechania nałożonego postanowieniem o udzieleniu zabezpieczenia.

Sąd ustalił:

O. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Pustynia jest przedsiębiorcą od trzydziestu lat działającym na rynku farmaceutycznym. Jest jednym z największych producentów na europejskim rynku suplementów diety i leków OTC. Wchodzi w skład grupy kapitałowej, do której należą także spółka N. GmbH.

Uprawniona stworzyła i prowadzi ośrodek badawczo-rozwojowy, jeden z najbardziej innowacyjnych w Europie w branży suplementów diety i farmaceutyków. Tylko w ostatnich 10 latach grupa O. zainwestowała w nowe technologie i rozwój (...) zł. Jej dbałość o jakość i bez-pieczęństwo preparatów została doceniona w kraju i za granicą. Jakość produktów uprawnionej została potwierdzona nagrodami i certyfikatami instytucji certyfikujących i monitorujących rynek, środowisk naukowych i konsumentów. (dowód: odpis z rejestru przedsiębiorców KRS k.33-49, wydruki ze stron internetowych k.51-61)

Spółka O. jest uprawniona do serii znaków towarowych ze wspólnym elementem słownym „Matrix”:

- słownego **MATRIX** zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP pod nr 176648, chronionego od 14.08.2003 r. dla towarów z klas 5, 29, 30 klasyfikacji nicejskiej (5.: odżywki wzmacniające zawierające preparaty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów; 29.: koncentraty i odżywki wysokobiałkowe wzbogacone witaminami, solami mineralnymi i aminokwasami; 30.: koncentraty i odżywki węglowodanowe i wysokoenergetyczne wzbogacone witaminami i solami mineralnymi)


- słownego **MATRIX** zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP pod nr 326407, chronionego od 6.09.2019 r. dla towarów w klasach 5, 29, 30 klasyfikacji nicejskiej (5.: batony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze; batony proteinowe wzbogacone o składniki odżywcze do celów leczniczych i profilaktycznych; suplementy diety; białkowe suplementy diety; suplementy diety zawierające białko; suplementy diety składające się z aminokwasów; suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość; odżywcze suplementy diety; suplementy diety dla sportowców; suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi; dodatki dietetyczne; dietetyczne dodatki do żywności; preparaty dietetyczne i odżywcze; mieszanki do picia będące suplementami diety; koktajle białkowe; dodatki odżywcze; 29.: batony spożywcze na bazie orzechów; batoniki na bazie orzechów będące zamiennikami posiłków; batony organiczne na bazie orzechów i ziaren; batony na bazie orzechów i nasion; batoniki na bazie owoców i orzechów; batoniki

na bazie owoców będące zamiennikami posiłków; batony spożywcze na bazie soi; chipsy sojowe; przekąski na bazie orzechów; przekąski na bazie mleka; masło z orzechów; masło kokosowe [olej kokosowy]; masło migdałowe; pasty na bazie orzechów; 30.: nielecznicze słodczyce do zastosowania jako część diety polegającej na kontrolowaniu kalorii; batony zbożowe; batony zbożowe i energetyczne; batoniki energetyczne na bazie zbóż; wysokoproteinowe batoniki zbożowe; batoniki zbożowe będące zamiennikami posiłków; batony spożywcze na bazie zbóż; produkty zbożowe w postaci batonów; batoniki na bazie pszenicy; batoniki owsiane; batoniki muesli; batony czekoladowe; batoniki z polewą czekoladową; batony gotowe do spożycia na bazie czekolady; batoniki na bazie czekolady będące zamiennikami posiłków; batoniki nugatowe w polewie czekoladowej; batony sezamowe; batony z orzechów w karmelu; orzeszki ziemne zatopione w karmelowym batoniku; batoniki zawierające mieszankę ziaren, orzechów i suszonych owoców jako wyroby cukiernicze; cukierki, batony i guma do żucia; pasty czekoladowe do smarowania; kremy czekoladowe; ciasto w proszku;

- słownego **CREATINE STRONG MATRIX 7** zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP pod nr 220344, chronionego od 19.10.2007 r. dla towarów w klasach 5 i 30 klasyfikacji nicejskiej (5.: suplementy diety i inna żywność dietetyczna wzbogacona kreatyną, odżywki wzmacniające wzbogacone kreatyną, preparaty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów do celów leczniczych, leki dla ludzi; 30.: koncentraty węglowodanowe i odżywki węglowodanowe i wysokoenergetyczne wzbogacone kreatyną, witaminami i solami mineralnymi);

- słownego **WHEY PRO MATRIX** zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP pod nr 176646, chronionego od 14.08.2003 r. dla towarów w klasach 5, 29, 30 klasyfikacji nicejskiej (5.: odżywki wzmacniające zawierające preparaty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów; 29.: koncentraty i odżywki wysokobiałkowe wzbogacone witaminami, solami mineralnymi i aminokwasami; 30.: koncentraty i odżywki węglowodanowe i wysokoenergetyczne wzbogacone witaminami i solami mineralnymi);



- słowno-graficznego  zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP pod nr 297181, chronionego od 11.02.2014 r. dla towarów i usług w klasach 5, 29, 30, 35 klasyfikacji nicejskiej (5.: produkty farmaceutyczne, w tym w szczególności: leki dla ludzi, preparaty dietetyczne do celów leczniczych, odżywki wzmacniające stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów do celów leczniczych; suplementy diety wspomagające leczenie, preparaty wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych; 29.: koncentraty i odżywki wysokobiałkowe nie do celów medycznych, wzbogacone witaminami, solami mineralnymi i aminokwasami, w tym zwłaszcza batony proteinowe, produkty mleczne takie jak: mleko jogurty, kefiry, sery, serwatki, napoje mleczne lub z przewagą mleka; 30.: koncentraty węglowodanowe, odżywki węglowodanowe i wysokoenergetyczne nie do celów medycznych wzbogacone witaminami i solami mineralnymi, w tym zwłaszcza wysokoenergetyczne batony zbożowe; 35.: sprzedaż detaliczna i hurtowa towarów obejmujących: produkty farmaceutyczne, w tym w szczególności: koncentraty i odżywki wysokobiałkowe nie do celów medycznych, wzbogacone witaminami, solami mineralnymi i aminokwasami, w tym zwłaszcza batony proteinowe, produkty mleczne takie jak: mleko jogurty, kefiry, sery, serwatki,

napoje mleczne lub z przewagą mleka, koncentraty węglowodanowe, odżywki węglowodanowe i wysokoenergetyczne nie do celów medycznych, wzbogacone witaminami i solami mineralnymi, w tym zwłaszcza wysokoenergetyczne batony zbożowe, napoje bezalkoholowe wzbogacone witaminami i minerałami, napoje węglowodanowe, napoje energetyczne, napoje izotoniczne, napoje z soków owocowych, nektary owocowe, w tym za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line), sprzedaż wysyłkowa powyższych towarów, marketing, reklama, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama w prasie, reklama na stronach internetowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży powyższych towarów i świadczonych usług, prezentacja oferty handlowej w Internecie, organizowanie i współudział w targach, wystawach i pokazach związanych z promocją powyższych towarów;

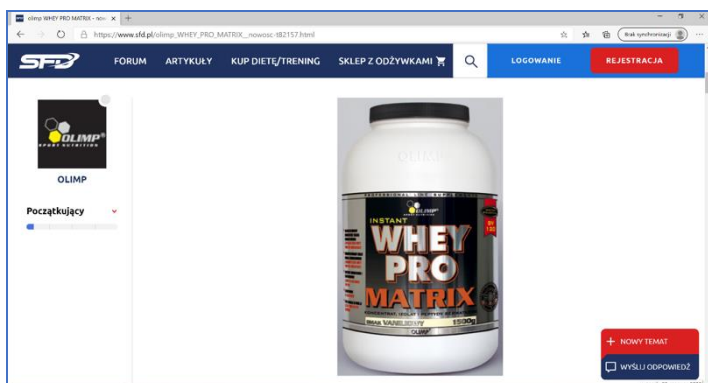
**V-Protein
Matrix**

- słowno-graficznego zarejestrowanego przez Biuro Międzynarodowe Światowej Organizacji Własności Intelektualnej 3.03.2014 r. pod nr 1212953, chronionego na terytorium Unii Europejskiej dla towarów i usług w klasach 5, 29, 30, 32, 35 klasyfikacji nicejskiej. (dowód: świadectwa ochronne i wydruki z baz urzędów rejestracyjnych k.63-86)

Uprawniona od 2005 r. produkuje i wprowadza do obrotu wysokobiałkowe batony „Matrix”



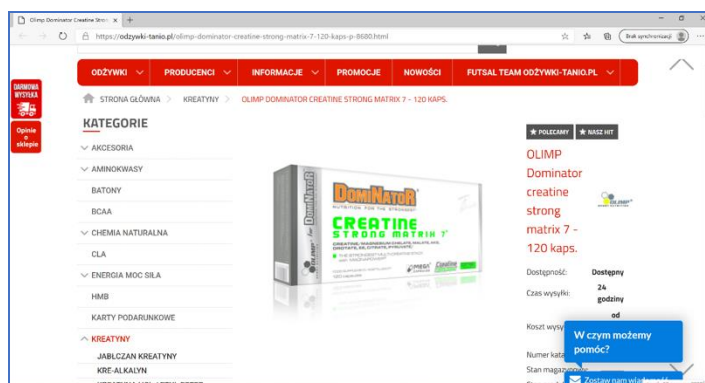
- środki spożywcze zawierające białko i witaminy służące do uzupełniania diety zwłaszcza w białko, szybszej regeneracji po treningu, zamienniki posiłku, zwłaszcza w diecie niskokalorycznej). Produkty te cieszą się uznaniem i popularnością wśród klientów uprawnionej. (dowód: faktura z 15.02.2005 r. k.88-89, wydruk ze strony internetowej k.91-93) Od 2003 r. ma w swej ofercie produkt pod nazwą „WHEY PRO MATRIX”



- unikalną, kompleksową kompozycję najwyższej jakości, koncentratu (WPC), izolatu (WPI), hydrolizatu (WPH) białek serwatkowych oraz peptydu glutaminowego, wzbogaconą w substancje antykataboliczne (glutaminę i taurynę), aktywatory

metaboliczne (cholinę i inozytol z lecytyny) oraz witaminy i minerały, zapewniające prawidłowy przebieg procesów metabolicznych przy zwiększonym wysiłku fizycznym i zwiększonym spożyciu białek. (dowód: faktura z 7.05.2003 r. k.95-96, wydruk ze strony internetowej k.98-107)

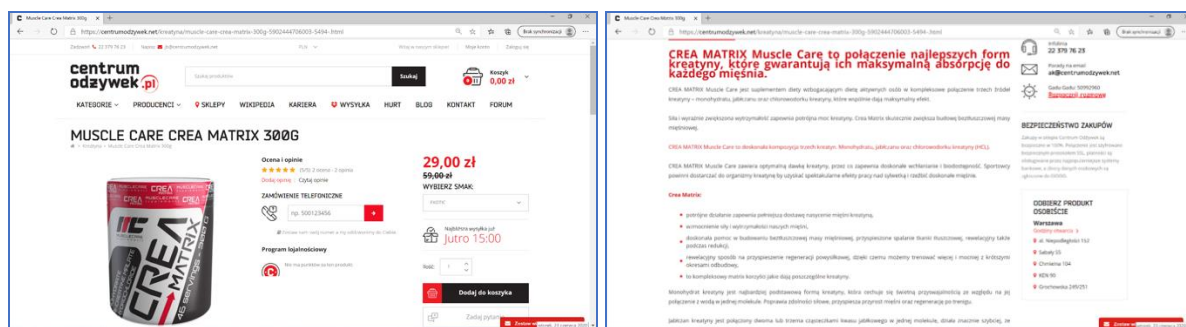
Od 2008 r. uprawniona wprowadza do obrotu produkt pod nazwą „Dominator Creatine Strong



Matrix 7” – środek spożywczy zaspokajający zapotrzebowanie organizmu przy intensywnym wysiłku fizycznym, zwłaszcza sportowców. (dowód: faktura z 7.05.2008 r. k.109, wydruk ze strony internetowej k.111-117)

Sprzedaż produktów pod marką **MATRIX** była wspierana reklamą: prasową, online, w social mediach, przez sprzedawców detalicznych, w których ofercie znajdowały się te produkty. Dzięki prowadzonym działaniom reklamowym, marka **MATRIX** uzyskała rozpoznawalność na rynku, a produkty uprawnionej osiągnęły sukces sprzedażowy. (dowód: oświadczenie k.119-120)

M. B. jest przedsiębiorcą prowadzącym pod firmą C. w Konstancinie-Jeziornej od 2005 r. działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży suplementów diety, żywności wzbogaconej i podobnych produktów m.in. za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem: [https:// \(...\)net/](https://(...)net/), platformy (...)pl:



i w sieci punktów stacjonarnych. (dowód: informacja z CEIDG k.128, wydruk ze strony internetowej k.122-126) Obowiązany oferuje, reklamuje, promuje i wprowadza do obrotu suplementy diety pod nazwami „CREA MATRIX”, „CREA MATRIX Muscle Care”, „MUSCLE CARE CREA MATRIX 300G” lub innymi z elementem słownym „CREA MATRIX”, m.in. w opakowaniach o wyglądzie:



. (dowód: wydruki ze stron internetowych k.131-152, fotografie k.154-155)

Obowiązany pełni funkcję prezesa zarządu M. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, w której jest też współnikiem. Spółka ta jest producentem suplementów diety CREA MATRIX. (dowód: odpis z rejestru przedsiębiorców KRS k.157-162, fotografie k.154-155) Na swej stronie internetowej oferuje on także produkty uprawnionej oznaczone **MATRIX**. (dowód: wydruki ze stron internetowych k.164-170)

Sąd zważył:

Zabezpieczenia roszczeń wynikających z naruszenia praw własności przemysłowej i zasad uczciwej konkurencji udziela się na zasadach ogólnych. Art. 730 § 1 k.p.c. dopuszcza udzielenie zabezpieczenia w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny, przed wszczęciem postępowania, jak i w jego toku (§ 2). Zgodnie z art. 730¹ k.p.c., wniosek powinien zawierać uprawdopodobnienie roszczenia oraz interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, który istnieje wtedy, gdy jego brak uniemożliwi albo poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi albo poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania. Przy wyborze sposobu zabezpieczenia sąd uwzględnia interesy stron w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewnić należytą ochronę prawną, a obowiązanego nie obciążać ponad potrzebę.

Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych może nastąpić m.in. przez zajęcie ruchomości - art. 747 pkt 1 k.p.c. Jeżeli jego przedmiotem nie jest roszczenie pieniężne, sąd udziela zabezpieczenia w taki sposób, jaki stosownie do okoliczności uzna za odpowiedni, nie wyłączając sposobów przewidzianych do zabezpieczenia roszczeń pieniężnych, w szczególności sąd może unormować prawa i obowiązki stron na czas trwania postępowania - art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.

1. Odnosnie do naruszenia praw do znaków towarowych:

Podstawową funkcją znaku towarowego jest gwarantowanie konsumentowi lub końcowemu odbiorcy możliwości określenia pochodzenia towaru lub usługi nim oznaczonych, odróżnienia go (bez ewentualności wprowadzenia w błąd) od towarów lub usług innego pochodzenia. (tak wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 23.05.1978 r. w sprawie 102/77 *H.*, z 18.06.2002 r. w sprawie C-299/99 *P.*, z 8.05.2008 r. w sprawie C-304/06 *E* wyrok Sądu Unii Europejskiej z 8.02.2011 r. w sprawie T-157/08 *I.*)

Prawo wyłączne zostało przyznane, aby umożliwić właścicielowi znaku towarowego ochronę jego szczególnych interesów, zadbanie o to, aby znak ten mógł spełniać właściwe mu funkcje wskazywania konsumentom pochodzenia towaru lub usługi oraz gwarantowania ich jakości, a także

funkcje komunikacyjną, reklamową i inwestycyjną. Wykonywanie prawa wyłącznego jest zastrzeżone dla przypadków, w których używanie przez osoby trzecie określonego oznaczenia wpływa lub może negatywnie wpływać na pełnione przez znak funkcje. (tak wyrok Trybunału z 22.09.2011 r. w sprawie C-482/09 *B.*, a także wyroki z 18.06.2009 r. w sprawie C-487/07 *L'.*, z 23.03.2010 r. w sprawach połączonych od C-236/08 do C-238/08 *G.*)

Zgodnie z art. 153 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się wyłączność używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, polegającego w szczególności na:

1. umieszczaniu tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem;
2. umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług;
3. posługiwaniu się nim w celu reklamy. (art. 154 p.w.p.)

Przepis art. 296 ust. 2 pkt 2 przyznaje natomiast właścicielowi prawo do wyłącznego i niezakłóconego używania znaku towarowego oraz zakazania innym osobom, które nie mają jego zgody, używania w obrocie gospodarczym znaku podobnego do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego.

Zgodnie z art. 296 ust. 1 p.w.p., osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody: na zasadach ogólnych albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku. Przepis art. 286 p.w.p. stanowi natomiast, że sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec, na wniosek uprawnionego, o będących własnością naruszającego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia, w szczególności może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej albo zniszczeniu.

Przepis art. 9 ust. 2b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (tekst jednolity) z 14 czerwca 2017 r. stanowi natomiast, że bez uszczerbku dla praw właściciela nabytych przed datą zgłoszenia lub datą pierwszeństwa unijnego znaku towarowego właściciel tego znaku jest uprawniony do zakazania osobom trzecim, które nie mają jego zgody, używania w obrocie handlowym, w odniesieniu do towarów lub usług, oznaczenia, m.in. w przypadku, gdy oznaczenie to jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne oraz jest używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne lub

podobne do towarów lub usług, dla których znak ten został zarejestrowany, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym.

Ocena identyczności lub podobieństwa znaku zarejestrowanego (zarówno unijnego, jak i krajowego) oraz przeciwstawianego mu oznaczenia pozwanego powinna się opierać na ich zgodności wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Znaki należy porównywać całościowo, a decydujące znaczenie mieć będą elementy odróżniające, a nie opisowe. Oznaczenie może być uznane za identyczne ze znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza – bez dokonywania zmian lub uzupełnień – wszystkie jego elementy, lub gdy rozpatrywane jako całość, wykazuje nieznaczne różnice, które nie zostaną dostrzeżone przez przeciętnego konsumenta. (tak wyrok Trybunału z 20.03.2003 r. C-291/00 *L.*) Dwa znaki towarowe są do siebie podobne, jeżeli z punktu widzenia określonego kręgu odbiorców, są przynajmniej częściowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach. (tak wyrok Sądu z 23.10.2002 r. w sprawie T-6/01 *M.*) Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znaki są identyczne, czy też można mówić zaledwie o podobieństwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znaków i ich całościowego oddziaływania na percepcję należycie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta. (tak wyroki Trybunału z 20.03.2003 r. w sprawie C-291/00 *L.*, z 8.05.2014 r. w sprawie C-591/12 *P.*)

Dokonując oceny podobieństwa towarów i usług należy brać pod uwagę wszystkie czynniki charakteryzujące zachodzące między nimi relacje (zależności), szczególnie ich rodzaj i przeznaczenie, sposób używania lub korzystania z nich, warunki w jakich są sprzedawane, a także ich wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter. (tak wyroki Sądu z 23.10.2002 r. w sprawie T-388/00 *E.*, z 4.11.2003 r. w sprawie T-85/02 *C.*) Całościowa ocena zakłada pewną współzależność między branymi pod uwagę czynnikami, w szczególności podobieństwem znaków oraz podobieństwem towarów/usług, których one dotyczą, przy czym niski stopień podobieństwa towarów i usług może być zrównoważony znaczącym stopniem podobieństwa znaków i odwrotnie. (zasada wzajemnej zależności - tak wyroki Trybunału z 23.10.2002 r. w sprawie T-6/01 *M.*, z 13.09.2007 r. w sprawie C-234/06 *I.*, z 18.12.2008 r. w sprawie C-16/06 *M.*)

W myśl utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, gdy znaczna część właściwego kręgu odbiorców mogłaby zostać skłonią do omyłkowego zakupu towaru pozwanego, myśląc, że jest to towar uprawnionego (uznając, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa), ewentualnie mogłaby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z przedsiębiorstw powiązanych ze sobą gospodarczo. (tak wyroki Trybunału z 29.09.1998 r. w sprawie C-39/97 *C.*, z 4.05.1999 r. w sprawach połączonych C-108/97, C-109/97 *W.*, z 22.06.1999 r. w sprawie C-342/97 *L.*) Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd powinno być oceniane w sposób całościowy, według sposobu postrzegania określonego konsumenta, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności konkretnego przypadku, szczególnie wzajemnej zależności między podobieństwem oznaczeń i towarów lub usług, których one dotyczą. (tak wyroki Trybunału z 11.11.1997 r. w sprawie C-25/95 *S.*, z 23.03.2006 r. w sprawie C-206/04 *M.*, z 18.12.2008 r. w sprawie C-16/06 *M.*, z 8.05.2014 r. w sprawie C-591/12 *P. B.* oraz wyroki Sądu z 9.07.2003 r. w sprawie T-162/01 *G.* i z 20.01.2010 r. w sprawie T-460/07 *L.*)

Właściwy krąg odbiorców składa się z przeciętnych konsumentów, należycie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych, przy czym poziom uwagi konsumentów może się różnie kształtować w zależności od kategorii towarów lub usług. (tak wyroki Trybunału z 22.06.1999 r. w sprawie C-342/97 *L.*, z 6.05.2003 r. w sprawie C-104/01 *L.* i z 12.01.2006 r. C-361/04 *R.*) Przeciętny konsument rzadko ma możliwość przeprowadzenia bezpośredniego porównania różnych znaków towarowych, musi zazwyczaj zdać się na zachowany w pamięci nie-doskonały ich obraz. Ryzyko konfuzji jest tym większe, im silniejszy jest charakter odróżniający znaku towarowego, który wynika z jego samoistnych cech lub renomy (znajomości, rozpoznawalności na rynku). (tak wyroki Trybunału z 22.06.1999 r. w sprawie C-342/97 *L.*, z 11.11.1997 r. w sprawie C-251/95 *S.* i z 29.09.1998 r. w sprawie C-39/97 *C.*)

Istnieje pewna współzależność pomiędzy znajomością znaku wśród odbiorców, a jego charakterem odróżniającym - im bardziej znak jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter odróżniający. Przy ocenie, czy znak cieszy się wysoce odróżniającym charakterem wynikającym z jego znajomości wśród odbiorców, należy rozpatrzeć wszystkie istotne okoliczności danego przypadku, w szczególności udział znaku w rynku, natężenie, zasięg geograficzny i długość okresu jego używania, wielkość inwestycji dokonanych przez przedsiębiorstwo w celu jego promocji, udział procentowy zainteresowanych grup odbiorców, którym znak umożliwia zidentyfikowanie towarów jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa, jak również oświadczenia izb handlowych i przemysłowych lub stowarzyszeń zawodowych. (tak wyrok Sądu z 12.07.2006 r. w sprawie T-277/04 *V.*) Ciężar udowodnienia siły znaku towarowego i jego odróżniającego charakteru, spoczywa na powodzie. (art. 6 k.c.)

Skutki unijnego znaku towarowego podlegają wyłącznie przepisom rozporządzenia. W ust. 3 art. 9 stanowi, że na podstawie ust. 2 mogą być zakazane w szczególności:

- a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach;
- b) oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie, lub świadczenie usług pod tym oznaczeniem.

Gdy sąd uznaje, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia unijnego znaku towarowego, wydaje, o ile nie istnieją szczególne powody, decyzję zakazującą określonych działań. Stosuje również środki, zgodnie z przepisami prawa krajowego, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 130 ust. 1) Oznacza to, że jeśli w prawie krajowym istnieją inne jeszcze sposoby (środki ochrony) znaku przed naruszeniem, nieznane przepisom rozporządzenia, sąd powinien je, na wniosek powoda, zastosować do ochrony znaku unijnego. Odnosi się to wprost do przepisów art. 296 ust. 1 i art. 286 p.w.p. Zgodnie z art. 131, do sądów państwa członkowskiego może być złożony wniosek o zastosowanie środków tymczasowych (w tym zabezpieczających) w odniesieniu do unijnego znaku towarowego, które stosuje się, na mocy prawa tego państwa, do znaku krajowego. (ust.1)



z elementem słownym „MATRIX (nr nr 176648, 326407, 220344, 176646 i 297181 na terytorium Polski, nr 1212953 na terytorium Unii Europejskiej) dla towarów w klasie 5 klasyfikacji nicejskiej - suplementów diety wynika w sposób niewątpliwy ze świadectw rejestracji i wydruków z baz urzędów rejestracyjnych. Dla identycznych towarów obowiązany używa oznaczenia **CREA MATRIX** zawierającego dystynktywny element „MATRIX” identyczny z odróżniającym wspólnym elementem serii znaków uprawnionej. Potencjalni nabywcy suplementów diety (odżywek) mogą błędnie uznać, że oznaczenie obowiązane należy do serii znaków towarowych spółki O. dobrze znanych i rozpoznawalnych w relatywnym kręgu konsumentów.

Jurydyczna koncepcja znaków seryjnych, których szersza ochrona nie wynika wprost z przepisów prawa wspólnotowego ani krajowego, została wypracowana w orzecznictwie (np. wyroki Sądu z 23.02.2006 r. w sprawie T-194/03 *B.*, z 16.04.2008 r. w sprawie T-181/05 *C.*, wyroki Trybunału z 13.06.2011 r. w sprawie C-317/10 *U.* i z 24.03.2011 r. w sprawie C-552/09 *K.*) służąc m.in. ocenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadkach, w których uprawniony dysponuje (i wykonuje je) licznymi prawami do znaków towarowych, które łączy wspólny element słowny, graficzny, koncepcyjny (wspólna idea).

Sąd podziela argumentację uprawnionej przekonującej o istnieniu wysokiego ryzyka konfuzji konsumenckiej. M.B. dopuszcza się naruszenia praw do znaków towarowych w sposób zdefiniowany w art. 9 ust. 2b rozporządzenia i w art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p., spółce O. przysługują zatem roszczenia określone w art. 9 ust. 3 rozporządzenia oraz art. 296 ust. 1 i art. 286 p.w.p. Korzystanie przez obowiązane w działalności handlowej, w związku z oferowaniem i wprowadzaniem do obrotu odżywek oznaczonych **CREA MATRIX** zakłóca wykonywanie przez znaki towarowe uprawnionej przynależnych im funkcji oznaczenia pochodzenia, reklamowej i jakościowej. Może także działać na szkodę charakteru odróżniającego tych znaków prowadząc do ich degeneracji.

2. Odnośnie do naruszenia reguł uczciwej konkurencji:

Zgodnie z jej art. 1, ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej - w interesie publicznym, przedsiębiorstw oraz klientów, nie może jednak być traktowana jako instrument służący wyeliminowaniu konkurencji w ogóle, w celu zachowania przez przedsiębiorcę dominującej pozycji rynkowej (tak Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30.09.1998 r., I ACa 281/98 *Apel.-Lub.1999/1/1*). Stosownie do art. 3 ust. 1, uznanie działania za czyn nieuczciwej konkurencji warunkowane jest kumulatywnym spełnieniem następujących przesłanek:

- czyn ma charakter konkurencyjny,
- narusza lub zagraża interesowi innego przedsiębiorcy lub klienta,
- jest bezprawny, tj. sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

Sąd podziela powszechnie przyjęty w doktrynie i orzecznictwie pogląd, iż przepis art. 3 w ust. 1 w sposób ogólny określa czyn nieuczciwej konkurencji, podczas gdy w ust. 2 wymienia przykładowo

niektóre czyny, typizowane dodatkowo w art. 5-17, które należy wyklądać tak, że ogólne określenie i przepisy uszczegóławiające czyn nieuczciwej konkurencji pozostają w następujących relacjach:

- wymienione w ustawie czyny nie tworzą zamkniętego katalogu, za nieuczciwie konkurencyjne można uznać także działanie niewymienione w art. 5-17, jeżeli tylko spełnia ono przesłanki zdefiniowane w art. 3 ust. 1,
- wymagania określone w definicji art. 3 ust. 1 odnoszą się do czynów wymienionych w art. 5-17, a klauzula generalna pełni funkcję korygującą w stosunku do przepisów szczególnych. Gdy dany stan faktyczny, formalnie, spełnia przesłanki z art. 5-17, w rzeczywistości jednak działanie nie wykazuje któregoś ze znamion art. 3 ust. 1 (np. bezprawności, sprzeczności z dobrymi obyczajami), uznanie go za czyn nieuczciwej konkurencji nie jest możliwe.

Prawo konkurencji hołduje zasadzie *priori tempore potior iure*. Udzielenie ochrony zmierza do zabezpieczenia słuszych interesów tego przedsiębiorcy, który poniósł określone nakłady na zaprojektowanie, wprowadzenie do obrotu i promocję określonego produktu, czy na rozpoznawalność jego oznaczenia. Warunkiem uzyskania ochrony jest w każdym przypadku wykazanie pierwszeństwa rynkowego oraz zaistnienie okoliczności wskazanych w rozdziale 2. u.z.n.k. (*Czyny nieuczciwej konkurencji* - art. 5-17) lub deliktu tam nieujętego, ale odpowiadającego hipotezie art. 3 ust. 1.

Zgodnie z przepisem art. 10 u.z.n.k., czynem nieuczciwej konkurencji jest m.in. takie oznaczenie towarów lub usług, które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia (ust. 1), a także wprowadzenie do obrotu towarów w opakowaniu mogącym wywołać skutki określone w ust. 1, chyba że zastosowanie takiego opakowania jest uzasadnione względami technicznymi (ust. 2). Oceny naruszenia reguł uczciwej konkurencji na gruncie art. 10 dokonuje się, stosując odpowiednio reguły prawa znaków towarowych. Z przyczyn przedstawionych w pkt 1. można zatem uznać, że M.B. dopuścił się naruszenia reguł uczciwej konkurencji, o których mowa w powołanym przepisie, uprawniona może więc domagać się zastosowania względem niego sankcji z art. 18 ust. 1 u.z.n.k., zgodnie z którym w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać m.in.:

1. zaniechania niedozwolonych działań;
2. usunięcia skutków niedozwolonych działań.

Uprawniona należycie uprawdopodobniła także swój interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia. Aby nie wystąpiły niekorzystne dla niej skutki konieczne jest niezwłoczne zapewnienie ochrony jej praw wyłącznych. Brak zabezpieczenia i długotrwałe oczekiwanie na prawomocne rozstrzygnięcie sądu o zakazaniu obowiązanemu naruszeń pozbawi uprawnioną ochrony prawnej i uniemożliwi osiągnięcie celu postępowania głównego. Używanie przez obowiązanego w jego toku kwestionowanych oznaczeń będzie utrzymywać negatywne skutki naruszenia poprzez zacieranie, w odbiorze konsumentów, różnic pomiędzy towarami stron. Usunięcie skutków takich naruszeń w przyszłości może okazać się bardzo utrudnione, o ile w ogóle możliwe.

Żądane sposoby zabezpieczenia odpowiadają treści przyszłych roszczeń. Zapewnią spółce O. należyłą ochronę prawną, a obowiązanego nie obciążą ponad potrzebę, może on bowiem prowadzić działalność gospodarczą nie naruszając praw i interesów gospodarczych osób trzecich. (art. 730¹ w zw. z art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.)

Uznając, iż zajęcie naruszających towarów należy zabezpiecza wykonalność tymczasowych zakazów, Sąd postanowił o oddaleniu wniosku o zagrożenie obowiązanemu nakazaniem zapłaty na rzecz uprawnionej sumy przymusowej w znacznej kwocie 20.000 za każdy dzień naruszania obowiązku zaniechania, w żaden sposób nieusprawiedliwionej okolicznościami sprawy. (*a contrario* art. 756² § 1 k.p.c. w zw. z art. 1050¹ i art. 1051¹ k.p.c.) Sąd oddalił wniosek także w takim zakresie w jakim Sąd dokonał stylistycznych zmian sformułowań przyszłych roszczeń i sposobów jego zabezpieczenia w porównaniu z treścią żądań.

Stosownie do art. 733 k.p.c., Sąd wyznaczył uprawnionej dwutygodniowy termin, w którym pismo wszczynające postępowanie powinno być wniesione pod rygorem upadku zabezpieczenia.